

# Zaak C-51/10 P

**Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.**

**tegen**

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt  
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Teken dat uitsluitend uit cijfers bestaat — Aanvraag tot inschrijving van teken ‚1000’ als merk voor brochures, tijdschriften en kranten — Beweerdelijk beschrijvend karakter van dit teken — Criteria voor toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 — Verplichting voor BHIM om rekening te houden met zijn eerdere beslissingspraktijk”

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 maart 2011 . . . . . I - 1546

## Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Uitlegging tegen achtergrond van daaraan ten grondslag liggend algemeen belang — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 — Doel — Vrijhoudingsbehoefte (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub c)*
2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Overlapping van werkingssfeer van in artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 genoemde gronden (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b en c)*

3. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Merken uitsluitend bestaande uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van waar of dienst — Begrip — Tekens die uitsluitend uit cijfers bestaan*  
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub c)
4. *Gemeenschapsmerk — Rechtsgevolgen van gemeenschapsmerk — Beperkingen — Artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 — Voorwerp*  
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, en 12, sub b)
5. *Gemeenschapsmerk — Beslissingen van Bureau — Beginsel van gelijke behandeling — Beginsel van behoorlijk bestuur — Eerdere beslissingspraktijk van Bureau*

1. Elke weigeringsgrond die in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk wordt genoemd, moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat eraan ten grondslag ligt. Het aan artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening ten grondslag liggende algemeen belang bestaat erin te verzekeren dat tekens die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd, door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden, vrij kunnen worden gebruikt.

Teneinde te waarborgen dat deze doelstelling van vrij gebruik ten volle wordt

verwezenlijkt, is het niet noodzakelijk, zo het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) zich wil beroepen op de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, dat het betrokken teken op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk wordt gebruikt voor de beschrijving van de betrokken waren of diensten. Het is voldoende dat dit teken daartoe kan dienen. Toepassing van deze weigeringsgrond hangt evenmin af van het bestaan van een concrete, actuele of ernstige vrijhoudingsbehoefte en het is dus niet relevant of een groot dan wel een klein aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van het betrokken teken. Het is bovendien irrelevant dat er andere tekens bestaan die gebruikelijker zijn dan het betrokken teken om dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag

opgegeven waren of diensten aan te duiden. Hieruit vloeit voort dat voor toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening niet is vereist dat het betrokken teken overeenkomt met de gebruikelijke wijze van aanduiding.

nr. 40/94 dient er dus voor te worden gezorgd dat de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, uitsluitend toepassing vindt in de gevallen waarop deze weigeringsgrond ziet.

(cf. punten 36, 40)

(cf. punten 46, 48)

2. De in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk bedoelde tekens missen eveneens onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening. Omgekeerd kunnen tekens onderscheidend vermogen missen in de zin van dit artikel 7, lid 1, sub b, om andere redenen dan dat zij eventueel een beschrijvend karakter hebben. Er bestaat dus een zekere overlapping tussen de respectieve werkingsfeer van artikel 7, lid 1, sub b, en van artikel 7, lid 1, sub c, waarbij eerstgenoemde bepaling evenwel van laatstgenoemde bepaling verschilt doordat zij ziet op alle omstandigheden waarin een teken de waren of diensten van een onderneming niet kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.
3. De gevallen waarop de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk specifiek ziet, zijn de gevallen waarin het teken waarvan inschrijving als merk is aangevraagd, kan dienen tot aanduiding van een „kenmerk” van de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. Door in artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening de zinsnede „soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten” te gebruiken, heeft de wetgever immers aangegeven dat soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst en tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst allemaal kunnen worden beschouwd als kenmerken van waren of diensten, en aldus gepreciseerd dat deze lijst geen uitputtende lijst is en dat elk ander kenmerk van waren of diensten eveneens in aanmerking kan worden genomen.

Met het oog op een correcte toepassing van artikel 7, lid 1, van verordening

Dat de wetgever voor het woord „kenmerk” heeft gekozen, benadrukt dat de in deze bepaling bedoelde tekens uitsluitend die tekens zijn die dienen tot aanduiding van een door de betrokken kringen gemakkelijk herkenbare eigenschap van de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. Inschrijving van een teken kan dus op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 slechts worden geweigerd wanneer redelijkerwijs te verwachten valt dat de betrokken kringen dit teken opvatten als een beschrijving van een van deze kenmerken.

Deze precisering is bijzonder relevant voor tekens die uitsluitend uit cijfers bestaan. Aangezien dergelijke tekens doorgaans met een getal worden gelijkgesteld, kunnen zij in de handel immers dienen tot aanduiding van met name een hoeveelheid. Inschrijving van een teken dat uitsluitend uit cijfers bestaat, kan echter op grond van artikel 7, lid 1, sub c, slechts worden geweigerd omdat het een hoeveelheid aanduidt, wanneer redelijkerwijs te verwachten valt dat de door deze cijfers aangeduide hoeveelheid volgens de betrokken kringen een kenmerk is van de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.

(cf. punten 48, 52)

4. De in artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk vervatte regel is niet van doorslaggevende invloed op de uitlegging van de in artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening vervatte regel. Artikel 12 van deze verordening betreft immers de beperking van de rechtsgevolgen van het gemeenschapsmerk, terwijl artikel 7 van deze verordening ziet op de gronden voor weigering dat een teken als merk wordt ingeschreven.

Dat dit artikel 12, sub b, ervoor zorgt dat elke marktdeelnemer vrij kan beschikken over aanduidingen betreffende de kenmerken van waren of diensten, beperkt geenszins de draagwijdte van dit artikel 7, lid 1, sub c. Integendeel, het benadrukt des te meer het belang dat de — overigens absolute — weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, daadwerkelijk wordt toegepast op elk teken dat kan dienen tot aanduiding van een kenmerk van de waren of diensten waarvoor inschrijving van dit teken als merk is aangevraagd.

(cf. punten 59, 61)

5. Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) moet bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de algemene beginselen van het recht van de Unie naleven,

onder meer het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur.

de beslissingen die inzake soortgelijke aanvragen en zeer aandachtig onderzoeken of al dan niet een soortgelijke beslissing moet worden genomen.

Gelet op deze laatste twee beginselen moet het Bureau bij het onderzoek van een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk rekening houden met

(cf. punten 73, 74)